

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0778-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio [tridimensional]

SOCIÉTÉ BIC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-4739)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 420-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de junio del dos mil dieciséis.

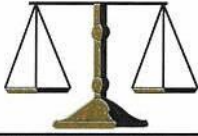
Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada ***María del Milagro Chaves Desanti***, abogada, con cédula de identidad número 1-626-794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOCIÉTÉ BIC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:38:03 horas del 14 de agosto de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de mayo del 2015, el licenciado ***Jorge Tristán Trelles***, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-392-470, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio consistente en el



diseño tridimensional de un encendedor , en Clase 34 de la Nomenclatura



Internacional Niza, para distinguir: “Artículos para fumadores, a saber, encendedores; porta encendedores; todos estos productos que no sean de metal precioso”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:38:03 horas del 14 de agosto de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de setiembre de 2015, la licenciada **Chaves Desanti**, en representación de **SOCIÉTÉ BIC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 9 de diciembre del 2015, expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el Juez Vargas Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada con fundamento en el artículo 7 inciso a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca



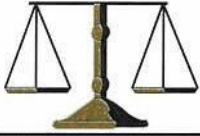
, no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción.

En sentido contrario, la representante de la recurrente subrayó que el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada no demostró de manera fehaciente que la forma escogida por la solicitante para el encendedor sea la forma usual de todos los encendedores que existen en el mercado. En una búsqueda en google se aprecia fácilmente que la forma solicitada ni siquiera es la primera de las imágenes que se indican. Por lo que no se puede aseverar que el diseño propuesto es la forma usual del producto.

La definición de usual en el Diccionario de la Real Academia española nos lleva a la conclusión de que es "lo que común o frecuentemente se usa o se practica". Por lo cual se llega a la conclusión de que no serán objeto de inscripción formas de productos que sean comúnmente utilizadas, es decir, que sean utilizados por varios.

La distintividad del signo radica en la forma ovalada de este encendedor ya que es originaria de mi mandante y se remonta al año 1973, esta forma cilíndrico-ovalada, donde su parte inferior está texturizada con varios anillos y la parte superior, ubica la cabecera que comprende un orificio circular de salida de la llama, seguida por dos ruedas giratorias de chispa y a su lado un pulsador manual de encendido única en el mercado. Los detalles anteriores se resumen en el diseño tridimensional.

Todo el conjunto del encendedor descrito brinda como resultado un encendedor cuya característica principal es que su cuerpo sean un cilindro ovalado, esto es lo principal que caracteriza al encendedor del resto de los que se encuentran en el mercado ya que la mayoría no



presentan esa base y cuerpo ovalados como la propuesta por mi mandante.

Este encendedor fue lanzado en el año 1973 y su diseño no ha cambiado desde entonces. Gracias a su forma única y su extensa promoción en el mercado por más de 40 años es claramente reconocido como una forma distintiva e indicativa del origen empresarial. Es un producto icónico que es parte ahora de la colección de museos de arte importantes como el Moma de New York y el Centre Pompidou en París, Francia. Se anexan copias las cartas certificadas y traducidas del Museo de Arte Moderno de New York y asimismo, certificación de un folleto que se lanzó en el 2013 para conmemorar el 40 aniversario del encendedor. Se detallan las partes del encendedor.

Este diseño está inscrito en otras jurisdicciones y aunque esto no es vinculante se puede tomar como un ejemplo de que en otros países a nivel mundial el diseño es distintivo para constituirse en derecho marcario. Se anexan los registros internacionales debidamente certificados y acompañados de su respectiva traducción.

No es suficiente que exista algo similar en el mercado, ya que deberá estar inscrito, caso contrario, no existe base legal para rechazar este diseño que si es distintivo y original, tal como lo respalda la descripción indicada, el origen del distintivo y los múltiples registros internacionales que ya protegen este diseño tridimensional. La especificación de los productos está acorde con la ley.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En su artículo 2º la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define a éstas como cualquier signo o combinación de signos que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en esa norma una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable: su *distintividad*, considerada como aquella cualidad que debe tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios, de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda acerca de su origen empresarial, o de sus características esenciales o primordiales. Es por eso que este Tribunal ha dicho reiteradamente en resoluciones precedentes, que un signo es registrable cuando cumple plenamente con esa característica de *distintividad*, y siempre que no se encuentre



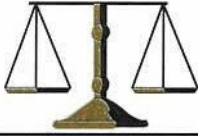
comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley.

Ahora bien, dentro del género marcario se incluyen aquellas marcas constituidas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, que son las **marcas tridimensionales**, mismas que están provistas de un carácter distintivo propio, y las cuales se diferencian de las de su género, donde son nombradas en el artículo 3° de la Ley de Marcas que tal tipo de marcas “(...) pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes”. No obstante, la posibilidad de que se autorice el registro de una marca tridimensional, queda sujeta a que no incurra el signo propuesto en las causales de inadmisibilidad contempladas, entre otras, en los incisos a) y g) del numeral 7° de la citada Ley, obsérvese:

Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata. [...] g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]

Por consiguiente, al igual que otros tipos de signos, las marcas tridimensionales deben contar con capacidad distintiva para tener la aptitud básica que permita consentir su registro, por cuanto ese elemento resulta ser la función primordial, tal y como lo dispone tanto la normativa nacional, como la internacional (véanse los artículos 3°, 7° y 8° de la Ley de Marcas y 20 de su Reglamento, y el numeral 6 quinquies B del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

De lo anterior se infiere, que cuando se pretenda registrar una figura especial de un objeto como marca tridimensional, ésta debe poseer una forma característica especial, original y novedosa, para que como marca, distinga y diferencie el producto que se ofrece en el mercado, ya que la



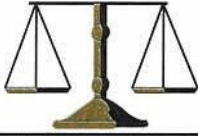
legislación marcaria, respecto a las marcas tridimensionales, no permite registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, ya que la forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva. Es por eso que bajo tal línea de pensamiento, la doctrina ha señalado lo siguiente:

“...las formas se admiten a registro siempre que no sean formas necesarias para el uso común en el sector comercial en que se desarrolle el producto o servicio que dicha forma distingue. De otro modo, la exclusiva ostentada por el titular de la marca obstaculizaría la libre competencia del producto o servicio identificado (...) El registro de una marca tridimensional debe preceder al uso de la forma en el tráfico por otros competidores. Dicho registro evitará que los competidores copien la forma y la usen lo que llevaría a un uso generalizado de la forma. Así, cuando el uso de la forma se generaliza, la marca está privada de carácter distintivo, por ser forma usual del producto y no puede registrarse posteriormente.” (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., 1era edición, Madrid, 2002, p. 176,178).

Al referirse el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas a la forma usual o corriente del producto, o impuestas por la naturaleza del producto, hace relación en definitiva a la genericidad, la descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado. No permite la norma registrar como marca tridimensional la forma usual de un producto por carecer de distintividad. ***La forma que es apropiable por todos no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva para nadie.***

Si es la forma usual y corriente del producto lo que no está permitido, a contrario sensu, se entiende que la norma admite el registro como marca tridimensional de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica. En el presente caso el encendedor que se quiere inscribir no reviste ninguna particularidad o elementos de peso adicionales que le brinden distintividad.

Es indispensable que el diseño, para ser registrable como marca, presente realmente forma distinta, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común del producto, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que



la ley exige.

Existen productos como el encendedor que poseen una forma intrínseca, la marca tridimensional presentada no permite al consumidor presumir el origen empresarial del producto, no puede el consumidor reconocer como encendedores BIC con solo observar la forma del producto presentada



, ya que el signo no cuenta con elementos que agreguen esa distintividad requerida para su registro.

La forma del producto en cuestión no se diferencia sustancialmente de determinadas formas de dichos productos [encendedores] que son habitualmente utilizados en el comercio, sino más bien es una variante de la forma común, pero no aporta diferencias fácilmente perceptibles, dicha forma no se diferencia suficientemente de otras habitualmente utilizadas para los encendedores y no permitirá al público pertinente distinguir de forma inmediata los encendedores de la impugnante de los que tengan un origen comercial distinto.

En otro orden de ideas el solicitante admite que el signo tridimensional requerido. “encendedor” con forma ovalada, fue lanzado en el año 1973 y su diseño no ha cambiado desde entonces, por la empresa Societé BIC.

En este sentido, este Tribunal le indica a la sociedad solicitante lo referido en doctrina a este respecto:

“... el tercer problema que debe afrontar la marca tridimensional es que no puede registrarse cuando la marca se ha convertido en la forma usual del producto que distingue la marca. Es decir, se trata de una forma que en el momento de su utilización era distintiva de una determinada empresa, pero que después se vulgariza, esto es, es utilizada por los competidores para aprovecharse del tirón del pionero hasta el punto de constituir la forma ordinaria en el tráfico... El registro de una marca tridimensional debe preceder al uso de la forma en el tráfico por otros competidores. Dicho registro evitará que los competidores copien la forma y la usen



lo que llevaría a un uso generalizado de la forma. Así, cuando el uso de la forma se generaliza, la marca está privada de carácter distintivo, por ser forma usual del producto y no puede registrarse posteriormente. En estas circunstancias, el primer usuario de la marca tridimensional que posteriormente la registrara no adquiere ningún derecho de uso exclusivo si, en el momento en el que procede al registro, dicha forma se ha vulgarizado y es utilizada de modo habitual en el tráfico.” (LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Editorial Aranzadi S.A. Pamplona, España, 2007, pp. 189-190.

La prueba aportada por la solicitante en esta instancia (Legajo de Prueba folios 1 a 95), no arroja nuevas luces, relevantes para modificar la resolución dictada por la autoridad registral, pues no se comprueba con ella la distintividad necesaria que exige la ley costarricense; y más bien, confirma la situación fáctica y jurídica generada por el mismo creador: el signo requerido pudo haber tenido distintividad en 1973, pero aquel no lo inscribe en Costa Rica con suficiente antelación para evitar que los competidores utilicen la forma cilíndrica u ovalada pretendida de protección en otros productos de igual naturaleza, entiéndase encendedores, lo cual vulgariza la forma e imposibilita a esta fecha su inscripción registral en nuestro país.

Además, la prueba aportada más bien refiere a que, la aquí solicitante se preocupó de inscribir su marca tridimensional en varios países, más no en el nuestro con la antelación debida y necesaria.

El hecho de que el signo esté inscrito en varios países, no implica que obligatoriamente se deba inscribir en nuestro país, ya que por el principio de territorialidad la legislación nacional marcaría priva sobre la extranjera, y en este caso el signo solicitado carece de la distintividad necesaria para su registro.

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de **SOCIÉTÉ BIC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:38:03 horas del 14 de agosto de 2015, la cual en este acto se confirma.





QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***SIN LUGAR*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada ***María del Milagro Chaves Desanti***, en su condición de apoderada especial de ***SOCIÉTÉ BIC***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:38:03 horas del 14 de agosto de 2015, la cual se confirma, denegándose



la solicitud de la marca tridimensional  . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.— **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55